



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le THEMIS S.R.L.
VIA CAVALIER FEBBRARI 10/B
25021 BAGNOLO MELLA

Roma, il 02/07/2021

Oggetto: Domanda n. 102020000029531 Invio rapporto di ricerca

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. 27/06/08 si inviano il rapporto di ricerca e l'opinione sulla brevettabilità della domanda in oggetto. La domanda e la documentazione relativa alla ricerca sono rese pubbliche con le modalità di cui all'art. 53, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale.

Ferme restando le facoltà di cui all'art. 172, comma 2, del Codice e all'art. 5, del citato D.M. 27/06/08, il richiedente, salvo il caso di ritiro alle condizioni previste dal Codice, ai sensi dell'art. 173, comma 1, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza dei 18 mesi di cui all'art. 53, comma 3 del Codice (qualora tale termine sia già scaduto si intenda entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della presente), dovrà far pervenire a questo Ufficio:

1. eventuali osservazioni ove, per tutte le rivendicazioni, nel Riquadro N. III sia indicata la "Non redazione" della prevista opinione scritta;
2. proprie argomentazioni ove, per tutte le rivendicazioni, nel Riquadro N. V sia indicata la mancanza di novità o attività inventiva o applicazione industriale;
3. proprie argomentazioni ove, nel Riquadro N. III sia indicata per alcune rivendicazioni la "Non redazione" dell'opinione o nel Riquadro N. V la mancanza di novità o attività inventiva o applicazione industriale;
4. proprie argomentazioni ove, nel Riquadro N. IV sia indicata la mancanza del requisito di unità dell'invenzione

Con le argomentazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, il richiedente potrà eventualmente far pervenire a questo Ufficio:

- a. una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, con precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità di tutte le modifiche alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale.
- b. le motivazioni per cui si ritengano eventualmente non fondati i rilievi presenti nell'opinione di brevettabilità sulle rivendicazioni,
- c. un'istanza di limitazione della domanda con cancellazione di specifiche rivendicazioni
 - relative ad invenzioni addizionali per cui non è stata svolta la ricerca; oppure
 - per le quali l'opinione di brevettabilità solleva obiezioni di carenza del requisito di novità e/o attività inventiva,
- d. una istanza di presentazione per una o più domande divisionali, con cancellazione dalla domanda in esame delle rivendicazioni relative alle corrispondenti ulteriori invenzioni.

Nel caso si proceda come indicato al precedente punto a), il richiedente deve allegare le pagine della domanda originaria dove sono chiaramente evidenziate le modifiche apportate, indicando nella risposta da quali parti della domanda originaria le modifiche sono derivate e giustificate, a tale scopo segnalando esattamente la pagina e le righe corrispondenti, ed allegare anche una copia "pulita" delle nuove rivendicazioni e della nuova descrizione.

Nel caso si proceda come indicato ai precedenti punti c) e d), il richiedente deve allegare le pagine delle rivendicazioni originarie dove sono chiaramente evidenziate le modifiche apportate, ed allegare anche una copia “pulita” delle nuove rivendicazioni.

Nel caso si richieda la conversione in domanda di modello di utilità e vengano apportate modifiche al testo della domanda, il richiedente deve allegare le pagine della domanda originaria dove sono chiaramente evidenziate le modifiche apportate, ed allegare anche una copia “pulita” delle nuove rivendicazioni e della nuova descrizione.

In assenza di risposta entro il termine sopra indicato, oppure ove in modo assolutamente evidente la risposta risulti insufficiente, ai sensi dell'art. 173, comma 7, del Codice della Proprietà Industriale questo ufficio emetterà provvedimento di rifiuto della concessione del brevetto con facoltà di ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'art. 135 del suddetto Codice.

Per eventuali chiarimenti si indicano di seguito i punti di contatto dell'UIBM: contactcenteruibm@mise.gov.it, tel. 06-47055800.

Il Dirigente della Divisione VII

Loredana Guglielmetti



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'-
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

RAPPORTO DI RICERCA

Numero della domanda

IO 105273

IT 202000029531

DOCUMENTI CONSIDERATI DI RILIEVO			
Categoria	Citazione del documento con indicazione, se appropriata, delle parti rilevanti	Rivendicazioni rilevanti	CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA (IPC)
X	US 2019/340623 A1 (RIVKIND OLEKSANDR [US] ET AL) 7 November 2019 (2019-11-07) * paragraph [0002] - paragraph [0088] * -----	1-10	INV. G06Q10/08
X	GALVEZ JUAN F ET AL: "Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis", TRAC TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 107, 30 August 2018 (2018-08-30), pages 222-232, XP085478536, ISSN: 0165-9936, DOI: 10.1016/J.TRAC.2018.08.011 * page 222 - page 232 * -----	1-10	
Questo rapporto di ricerca è stato redatto sulla base di tutte le rivendicazioni			CAMPI TECNICI RICERCATI (IPC)
			G06Q
The Hague		Data di completamento della ricerca 16 June 2021	Esaminatore Carpintero, Diego
CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI			
X : di particolare rilevanza se considerato singolarmente Y : di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria A : informazione generica O : divulgazione orale P : documento intermedio		T : teoria o principio alla base dell'invenzione E : documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito D : documento citato nella domanda L : documento citato per altre ragioni & : membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente	

1

EPO FORM 1503 07.08 (P04C74)

**ALLEGATO AL RAPPORTO DI RICERCA
SULLA DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO N.**

IO 105273
IT 202000029531

Questo allegato enumera i membri della famiglia di brevetti relativi a documenti brevettuali citati nel summenzionato rapporto di ricerca.

I membri sono indicati come da database dell'Ufficio Europeo dei Brevetti al 16-06-2021

L'Ufficio Europeo dei Brevetti non si assume alcuna responsabilità per queste indicazioni, che vengono fornite a solo scopo informativo.

Documenti brevettuali citati nel rapporto di ricerca	Data di pubblicazione	Membri della famiglia di brevetti	Data di pubblicazione
US 2019340623 A1	07-11-2019	US 2019340623 A1	07-11-2019
		WO 2019213530 A1	07-11-2019



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA' -
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

OPINIONE SCRITTA

N. dossier IO105273	Data di deposito (gg/mm/aa) 02.12.2020	Data di priorità (gg/mm/aa)	N. domanda IT202000029531
Classificazione Internazionale dei Brevetti (IPC) INV. G06Q10/08			
Richiedente THEMIS S.R.L.			

Questa opinione fornisce indicazioni riguardanti i seguenti elementi:

- Riquadro N. I Base dell'opinione
- Riquadro N. II Priorità
- Riquadro N. III Non-redazione di un'opinione a riguardo di novità, attività inventiva e applicazione industriale
- Riquadro N. IV Violazione del requisito d'unità dell'invenzione
- Riquadro N. V Dichiarazione motivata a riguardo di novità, attività inventiva o applicazione industriale; citazioni e spiegazioni giustificative della dichiarazione
- Riquadro N. VI Particolari documenti citati
- Riquadro N. VII Difetti particolari nella domanda
- Riquadro N. VIII Osservazioni particolari a riguardo della domanda

	Esaminatore Carpintero, Diego
--	----------------------------------

OPINIONE SCRITTA

N. domanda

IT202000029531

Riquadro N. I Base dell'opinione

1. Questa opinione è stata redatta sulla base delle ultime rivendicazioni depositate prima dell'inizio della ricerca nella tecnica anteriore.
2. Per quanto concerne eventuali sequenze di nucleotidi e/o amminoacidi descritte nella domanda e necessarie per l'invenzione di cui oggetto nelle rivendicazioni, questa opinione è stata redatta sulla base di:
 - a. tipo di materiale:
 - una sequenza di DNA
 - una o più tabelle relative alla sequenza di DNA
 - b. formato del materiale:
 - cartaceo
 - elettronico
 - c. momento di deposito o presentazione:
 - depositato insieme alla domanda al momento del deposito della medesima
 - depositato insieme alla domanda in formato elettronico
 - presentato successivamente al fine della ricerca d'antiorità
3. Inoltre, ove sia stata depositata o presentata più di una versione o copia di una sequenza di DNA e/o tabella ad essa relativa, è stata presentata anche la dichiarazione obbligatoria che le informazioni contenute nelle copie successive o addizionali sono identiche a quelle nella domanda come depositata o che, in ogni caso, non vanno oltre il contenuto della domanda depositata originariamente.
4. Note aggiuntive:

OPINIONE SCRITTA

N. domanda

IT202000029531

Riquadro N. V Dichiarazione motivata a riguardo di novità, attività inventiva o applicazione industriale; citazioni e spiegazioni giustificative della dichiarazione

1. 1. Dichiarazione

Novità (N)	Sì: Rivendicazioni 1-10
	No: Rivendicazioni

Attività inventiva (IS)	Sì: Rivendicazioni
	No: Rivendicazioni 1-10

Applicazione industriale (IA)	Sì: Rivendicazioni 1-10
	No: Rivendicazioni

2. 2. Citazioni e spiegazioni

si veda l'allegato

Re Item V

**Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement**

- 1 Reference is made to the following documents:
- D1 US 2019/340623 A1 (RIVKIND OLEKSANDR [US] ET AL) 7 November 2019 (2019-11-07)
- D2 GALVEZ JUAN F ET AL: "Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis", TRAC TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 107, 30 August 2018 (2018-08-30), pages 222-232, XP085478536, ISSN: 0165-9936, DOI: 10.1016/J.TRAC.2018.08.011
- 2 The present application does not meet the criteria of patentability, because the subject-matter of claims 1-10 does not involve an inventive step.
- 2.1 The subject-matter of independent claim 1 comprises a mix of both technical and non-technical features. Such a claim requires an examination of the technical character of the claim in order to determine those features that are relevant for an assessment of inventive step. Features which cannot be seen to make any contribution, either independently or in combination with other features, to the technical character of an invention are not relevant for assessing inventive step.
- 2.1.1 The technical features of claim 1 relate to the use of a [computer] system in communication with a web network for reading and storing data.
- 2.1.2 The non-technical features of claim 1 relate to the provision of a supply chain scheme (for movable properties) based on a set of steps for reading and disseminating a code comprised in a label, which is stored as part of a list of codes and along with a list of owners (or certificates of authenticity).
- In the wording of claim 1 this scheme is defined as follows:
- System for tracing and / or to guarantee the ownership and / or authenticity of movable properties comprising or, alternatively, consisting of:*
- a) a label comprising a code,*
- b) a reading ~~system~~ of said label suitable for transmitting and / or connecting said code, through a ~~web~~ network or other similar system, to a data storage ~~system~~,*
- c) a data storage ~~system~~ comprising:*
- a list of codes associated with said movable properties,*
 - a list of owners of movable properties and / or a list of certificates of authenticity of said movable properties;*

where each code of the code list corresponds to a movable property and to one or more owners of said movable property and / or to a certificate of authenticity of said movable properties.

- 2.1.3 The above scheme is aimed at supporting tracing, authenticity and ownership of goods, which as such falls within the scope of non-technical activities.

Such underlying scheme is considered to be an administrative scheme which does not define any features in that regard that may, in isolation or in the context of the invention as a whole interact with the technical subject-matter (see the features identified in point 2.1.1 and marked as strike-through in point 2.1.2 above, namely "*a networked computer system able to read and store data*") in order to produce a further technical effect. Consequently, the steps of the scheme identified above are not relevant for the assessment of an inventive step.

The only features that could be regarded as contributing to the technical character of the invention are the features relating to the computerised environment used for implementing the method, which as identified above appears to be a general-purpose networked computer system. Such a system, which was notoriously known at the priority date of the present application, is considered to represent the closest prior art to the subject-matter of claim 1.

- 2.1.4 The subject-matter of claim 1 differs from the identified closest prior art in that the notoriously known system is used to implement the steps of the administrative scheme identified above.

However, since the differentiating features related to the administrative scheme do not produce a technical effect serving a technical purpose and do not contribute to the technical character of an invention, they can legitimately appear in the formulation of the objective technical problem which in this case is the implementation of said administrative scheme. The skilled person (a software development team) receives the administrative scheme as a set of constraints that have to be met and would implement the software for the general-purpose networked computer system without inventive effort, using merely commonplace programming skills and computer knowledge.

It follows that the subject-matter of claim 1 does not involve an inventive step.

- 2.1.5 For the sake of completeness, it should be noted that the use of a general-purpose networked computer system for the intended purpose was already known at the priority date of the present application as exemplified in documents:

D1 (paragraph 2 "Distributed Ledger systems for verifying authenticity of the products based on proof of ownership and transfer of ownership [...]" and paragraph 82 "Ownership can be tracked in different types of storage, not only blockchain, but in any number of Ledger systems that allow for distributed nodes to verify data. Product Unit ID (SLID) can be presented in different forms and formats such as QR code, RFID tag, NFC tag, serial number, bar code, DNA, chemical tag, and others. Special scanning devices can be used for scanning and validation instead of generic mobile phone scanners."), and

D2 (page 222, abstract "*This review examines the potential of blockchain technology for assuring traceability and authenticity in the food supply chain*", page 223 "*Blockchains enable end-to-end traceability by bringing a common technological language to the food chain, while allowing consumers to access the story of foods on their label through their phones.*" and page 228 "*consumers can scan a QR code on the food package with their mobile phones to receive food safety information about the product, including details as to what is in the package and its origination [...] A complete traceability system will include: 1. Identification, marking and attribution of traceable objects, parties and locations. 2. Automatic capture (through a scan or read) of the movements or events involving an object. 3. Recording and sharing of the traceability data, either internally or with parties in a supply chain, so that visibility to what has occurred may be realized.*").

- 2.2 The same reasoning applies, mutatis mutandis, to the subject-matter of the corresponding independent claim 6 which therefore is also considered not inventive.
- 2.3 Dependent claims 2-5 and 7-10 do not contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which they refer would contribute to an inventive step.
- 2.3.1 Claims 2-5 and 7, 10 address further aspects of the non-technical administrative scheme or a mere automation of this scheme on a notoriously known networked computer system that a person skilled in the art would carry out without the exercise of an inventive skill.
- 2.3.2 The additional features of claims 8-9 aimed at performing a three-dimensional scan [...] an organoleptic analysis [...] and a chemical analysis of the movable property, rely on the use of commonplace means such as laser scanning devices integrated in smartphones (claim 9) were, at the level of generality at which they are claimed, widely adopted in the field at the priority date of the present application.

A skilled person would rely on such methods for the intended purpose without the exercise of an inventive step as exemplified in documents D1 (paragraph 8 "*Validation of product unit can be done by scanning a QR code, DNA tag, or chemical spectral tag*") and D2 (page 222, abstract "*This review examines the potential of blockchain technology for assuring traceability and authenticity in the food supply chain*", and page 224 "*Food authentication is a process by which the compliance of foods with their label descriptions is verified [...] The analytical techniques most commonly used to authenticate food include the following: Spectroscopies (MIR, NIR, Raman, NMR, UVeVIS) [...] Chromatographic methods are also widely used to record the fingerprints of foodstuffs [...] Compositional information on significant chemical markers may be subsequently used to confirm authenticity and assure transferability*").